

## SOBRE LA POSIBLE CONCURRENCIA Y COMPATIBILIDAD DE TUTELAS PENALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL SOBRE UN MISMO OBJETO

Prof. Dr. Fernando MIRÓ LLINARES

Profesor de Derecho Penal  
Universidad Miguel Hernández de Elche

**Resumen:** La propiedad intelectual e industrial, instituciones jurídicas que regulan la creación y explotación de obras industriales y del ingenio, evoluciona “a remolque” del cambio tecnológico, siendo insuficientes los instrumentos jurídicos para su protección. En este artículo se examinan los criterios que permiten delimitar cuándo un objeto o creación industrial o intelectual está protegido por la propiedad industrial o por la propiedad intelectual y, en el caso de estar protegidos por los dos, si la infracción de tales derechos daría lugar a uno o a varios delitos diferentes. Para lo que, tras identificar los objetos sobre los que parece posible una concurrencia de tutelas, se aborda la cuestión de la compatibilidad de tutelas penales acudiendo al sentido y funciones últimas de estas instituciones en el sistema de mercado.

**Laburpena:** Jabetza intelektuala eta industrialak erakunde juridikoak dira, adimenak eta industriak sortzen duena arautzeko; eta aldaketa teknologikoaren bilakaerarekin bat datoz tresna juridikoak nahikoa ez izanik hauek babesteko. Artikulu honetan zenbait irizpideren analisia egiten da. Noiz babes dezakegun sorkuntza intelektuala eta industrialak, jabetza intelektual eta industrial moduan eta biek babesa ematen badiote, eskubide hauen arau-haustea delitu bat den edo delitu desberdin asko. Horretarako, eta tutoretza konkurrentzia posible deneko objektuen identifikazioa eta gero, tutoretza penalaren bateragarritasunaren arazoa aztertzen da, merkatu mailan erakunde hauek duten zentzu eta funtzioak kontutan hartuz.

**Résumé:** La propriété intellectuelle et industrielle, institutions juridiques qui règlent la création et l'exploitation d'oeuvres industrielles et du talent, évoluent “à la remorque” des changements technologiques, et les instruments juridiques en vue de sa protection restent insuffisants. Dans cet article on examine les critères qui permettent de délimiter quand un objet ou une création industrielle ou intellectuelle sont protégés par la propriété industrielle ou par la propriété intellectuelle et, en cas de protection par toutes les deux, si l'infraction à tels droits pourrait donner lieu à un ou à plusieurs délits différents. A cet effet, après avoir identifié les objets sur lesquels le concours de tutelles est possible, on aborde la question de la compatibilité des tutelles pénales à la lumière du ratio et des fonctions de ces institutions au sein d'un système de marché.

---

(Nota): Contribución a la Jornada sobre “Protección penal de la propiedad intelectual sobre derechos digitales”, Leioa, 28 noviembre 2007 (subvencionada por el Proyecto DITSESEC del programa SAIOTEK, Dpto. de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco).

**Summary:** Intellectual and industrial property, the legal institutions that control the creation and exploitation of industrial and creative works, develops steered by technological changes, but the legal instruments for protection are insufficient. This article examines the criteria for delimiting when an industrial or intellectual creation is protected by the industrial or by the intellectual property and, in the case of being protected by both, if violating such rights would give rise to one or several crimes. After having identified the objects on which a double (or multiple) protection concurrence arises, the compatibility of penal tutelage is examined taking into account the purpose and functions of these institutions in the market system.

**Palabras clave:** Propiedad intelectual, Propiedad industrial, Derecho penal, Derechos de la propiedad intelectual e industrial.

**Gako hitzak:** Jabetza intelektuala, industria jabetza, Zigor Zuzenbidea, jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak.

**Mots clef:** Propriété intellectuelle, Propriété industrielle, Droit pénal, Droits de la propriété intellectuelle et industrielle.

**Key words:** Intellectual property, Industrial property, Penal Law, Intellectual and industrial property rights.

## ÍNDICE

1. Mercado de las creaciones del ingenio y concurrencia real y aparente de tutelas de propiedad intelectual e industrial sobre objetos intelectuales
2. Ámbitos de concurrencia de derechos de propiedad intelectual e industrial en un mismo objeto
  - 2.1. Los signos distintivos como posible ámbito concurrencial
  - 2.2. Los diseños industriales y la compatibilidad con la tutela del diseño como obra original
  - 2.3. ¿Puede ser protegida por el derecho de propiedad intelectual una parte de una patente de invención? El software de una invención patentable ¿aparente o real concurrencia de tutelas?
3. La compatibilidad de tutelas penales sobre un mismo objeto intelectual desde la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual e industrial
  - 3.1. Compatibilidad de tutelas civiles ≠ compatibilidad de tutelas penales. La necesidad de identificar los bienes jurídicos protegidos en ambas figuras
  - 3.2. Primos pero no hermanos. Convergencias y divergencias entre derechos de propiedad industrial e intelectual
    - 3.2.1. Convergencias
    - 3.2.2. Divergencias
4. Resolución y toma de posición desde la interpretación del bien jurídico: La no compatibilidad de tutelas penales de propiedad intelectual y propiedad industrial

## 1. MERCADO DE LAS CREACIONES DEL INGENIO Y CONCURRENCIA REAL Y APARENTE DE TUTELAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL SOBRE OBJETOS INTELECTUALES

No es un tópico, sino una realidad comprobable casi a diario, el que la propiedad intelectual e industrial, como instituciones jurídicas que regulan la creación y explotación de obras industriales y del ingenio, evolucionan totalmente “a remolque” del cambio tecnológico. El principal afectado de la unión entre rapidez del cambio tecnológico y lentitud del cambio jurídico no es el legislador, que ve como la Ley que acaba de aprobar ya no se corresponde con la realidad, ni siquiera el juzgador, que se ve obligado a interpretar leyes siempre viejas, sino la propia industria, que percibe siempre como insuficientes los instrumentos jurídicos para la protección de sus intereses. La agilidad que necesita un mercado tan vivo como el de las creaciones del ingenio, y la rigidez de algunas de las figuras de estas instituciones jurídicas (véase, por ejemplo, las patentes), explican que las mismas parezcan exiguas para una total y eficaz tutela de lo que se considere digno de protección por su importancia individual y social y, por tanto, la tendencia de la industria a la búsqueda de nuevas vías de protección de sus intereses económicos bien sean jurídicas o tecnológicas<sup>1</sup>.

Dentro de estas posibilidades de que dispone la industria frente a la explotación de obras industriales y del ingenio, una de las comúnmente adoptadas es la de utilizar concurrentemente las acciones de las leyes de propiedad intelectual, industrial y de la competencia, así como el propio Código Penal con los delitos contra la propiedad intelectual, propiedad industrial y, en ocasiones, algunos de los delitos contra el mercado y los consumidores. Las razones de esta utilización concurrente de acciones civiles o penales derivadas de distintos derechos son muchas, diversas, y a veces discutibles. De ellas nos interesan las tres siguientes: La primera, las dudas, importantes, y plasmadas, incluso, en soluciones contradictorias de los tribunales, que plantean algunos nuevos productos industriales y del ingenio, como los nombres de dominio, diseños digitales, etc., sobre los que aún se discute su inclusión dentro del ámbito de protección de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, etc. La segunda, el propio régimen jurídico de propiedad intelectual, propiedad industrial y del derecho de la libre competencia, que incluyen como principio básico la compatibilidad de tutelas, cuanto menos en vía civil, de derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad industrial. La tercera, la propia naturaleza de los productos intelectuales, formados en múltiples ocasiones por varios objetos intelectuales con importancia propia y singular.

Así, muchos de los productos intelectuales que existen en el mercado están formados en realidad por varios bienes intelectuales que pueden dar lugar a derechos distintos y, por tanto, a diferentes titularidades. Así, y por ejemplificar con lo más conocido, me referiré al producto intelectual “Windows Vista”, formado por una amalgama de creaciones intelectuales que van desde el software original inicial, el software transformado a partir del original, el signo distintivo del producto, la marca diferenciadora de la empresa productora, el diseño de la caja en la que se incluye el programa, etc., y su protección jurídica va desde el propio derecho contractual derivado de la licencia que se concede a cada comprador que adquiere el producto, hasta los derechos de propiedad intelectual sobre el software original o transformado, pasando por la que concede el

---

1. Miró Llinars, F.: *Internet y delitos contra la propiedad intelectual*, Iberautor Promociones Culturales, Madrid, 2005, pág. 77 y ss.

régimen de la propiedad industrial sobre cualquier diseño industrial registrado o sobre la marca y demás signos distintivos del producto, etc. Sobre estos productos industriales e intelectuales, que son la suma de diversas creaciones del ingenio, existe una concurrencia de tutelas jurídicas de propiedad intelectual e industrial, pero se trata de una concurrencia de tutelas “aparente”, dado que en realidad son objetos intelectuales distintos y que se complementan en el mercado sobre los que existen diferentes derechos. Volviendo al ejemplo anterior, todo software para poder ser distinguido en el mercado requiere de un signo distintivo que lo diferencie de los restantes<sup>2</sup>, por lo que la utilización ilícita de dicho signo (reproducción, imitación, modificación o utilización de cualquier otro modo) no supondrá la lesión de los derechos de propiedad intelectual, sino la de los derechos de marca<sup>3</sup> y, por tanto, se castigará conforme al artículo 274 del Código Penal<sup>4</sup>. Por ejemplo, la producción de un software diferente con tal símbolo y su comercialización para su confusión en el mercado, resultará delito contra la propiedad industrial conforme a tal precepto penal. Si a la vez el software supone una transformación no autorizada del software de Windows Vista, se estará cometiendo un delito contra la propiedad intelectual, pues se estará explotando ilícitamente el objeto intelectual software que da lugar a un derecho de explotación distinto al derecho de explotación sobre la marca. En estos casos de concurrencia “aparente” de tutelas penales, la compatibilidad entre los delitos es evidente, dado que son dos los bienes jurídicos que se están viendo afectados y dos los delitos, el del artículo 270 y el del artículo 274 CP (en el caso del signo distintivo), los que se cometen al afectarse a los mismos. Habrá en estos supuestos un concurso de delitos que será real en el caso de que sean diferentes los actos de explotación, en la mayoría de ocasiones, e ideal en casos como el ejemplificado en los que hay un único comportamiento de explotación que afecta a dos bienes jurídicos.

Junto a esta concurrencia aparente de tutelas, la especial naturaleza inmaterial y las múltiples y diversas funciones que los bienes industriales e intelectuales desempeñan en el sistema de mercado, permiten pensar en una concurrencia real de tutelas jurídicas sobre un único bien (que no producto) intelectual que, por ejercer complementariamente varias funciones en el libre mercado, podría dar lugar a protecciones jurídicas acumulativas si es que tales funciones son tuteladas por instituciones diferentes. Imaginemos una determinada aplicación comercial que haya sido patentada pero sobre la que, una

---

2. Rodríguez, M. A.: “La piratería de programas de computación”, en AAVV.: *X Congreso internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales del autor, del artista y del productor*, OMPI, Quito, 1995, pág. 461.

3. Como señala Cercos Pérez, no se puede decir entonces que haya una protección de los programas de ordenador por el derecho de marcas, puesto que se trata de una tutela indirecta o fronteriza, en cuanto se limita al signo, señal o nombre con el que se comercializa (Cercos Pérez, R.: “Protección jurídica de los programas de ordenador”, en AAVV.: *Ámbito jurídico de las tecnologías de la información*, CGPJ, Madrid, 1996, pág. 130).

4. Artículo 274 del Código penal: “1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado. 2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero”.

vez haya finalizado el plazo de explotación y, por tanto, ya no sujeta a los derechos de propiedad industrial, se solicita tutela por medio del Derecho de propiedad intelectual al considerarse la obra una creación original científica fuera de su propio uso comercial. Es más, y en el caso de que tal creación sea utilizada con finalidad económica por una empresa, no sería de extrañar que a la demanda de tutela jurídica por el derecho de propiedad industrial se sumaran entonces demandas de protección por medio del derecho de la competencia bien por infracción del secreto de empresa si es que tal se ha producido, por apropiación del “*know how*” o, genéricamente, por competencia desleal, según el caso. En los casos que he elegido son concurrencias que resultan aparentemente compatibles, bien porque un derecho ya ha cesado y el otro se solicita posteriormente, o bien porque está aceptada la compatibilidad entre la protección que ofrece la ley de patentes y la ley de competencia desleal. Ahora bien, y acudiendo a otros casos que pueden plantear más dudas, ¿qué ocurre si se realiza una explotación ilícita de un diseño industrial y en la demanda se afirma la infracción del artículo 273 y, también, del artículo 270 CP? ¿Podría el diseño industrial registrado considerarse, además, obra original y, de ese modo, dar lugar su explotación ilícita a dos delitos, de propiedad intelectual y de propiedad industrial? Y, en ese caso ¿estaríamos ante un concurso de normas o ante un concurso de delitos?

El objeto de estudio de este trabajo de investigación, es, pues, el de la obtención de criterios que nos permitan delimitar cuándo un objeto o creación industrial o intelectual está protegido por un derecho o por otro, por la propiedad industrial o por la propiedad intelectual, y, en el caso de estar protegidos por los dos, si la infracción de tales derechos daría lugar a uno o a varios delitos diferentes, dado que si bien por vía civil está admitida la compatibilidad de tutelas, ello no tiene por qué suponer inmediatamente que tal compatibilidad sea posible en vía penal y que conlleve, por tanto, la aplicación de un concurso de delitos en el caso de que se explote ilícitamente un bien intelectual sobre el que concurren ambos derechos.

Para lograr tal objetivo comenzaré por identificar los objetos intelectuales e industriales sobre los que parece posible una concurrencia de tutelas de propiedad intelectual e industrial. Después acometeré la cuestión de la posible compatibilidad de tutelas penales acudiendo al sentido y funciones últimas de estas instituciones en el sistema de mercado. Al fin y al cabo, y como veremos, propiedad intelectual y propiedad industrial son institutos jurídicos similares, con puntos de unión y de separación y sólo encontrando y definiendo los mismos podremos, a su vez, concretar si la explotación ilícita de objetos intelectuales que sean tutelados concurrentemente por ambos derechos tiene una única o una doble lesividad o injusto material. Esto, y no el que las leyes civiles o mercantiles permitan la compatibilidad de tutelas, será el criterio clave en aras a interpretar si es posible o no tal compatibilidad en vía penal.

## **2. ÁMBITOS DE CONCURRENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN UN MISMO OBJETO**

### **2.1. Los signos distintivos como posible ámbito concurrencial**

Mientras que la Ley de patentes señala expresamente que no se pueden considerar invenciones patentables “Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética,

así como las obras científicas”<sup>5</sup>, esto es, los objetos del Derecho de propiedad intelectual, la ley de marcas señala que “sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial”. No existe, por tanto, una prohibición de protección como marca de una obra literaria, artística o científica, sino, simplemente, una exigencia de autorización del titular de la misma para su registro como signo distintivo marcario, por lo que, cuanto menos en teoría, es posible que un objeto del derecho de propiedad industrial de marca sea, a su vez, objeto del Derecho de propiedad intelectual. En la práctica, sin embargo, esto es bastante complicado, dado que gran parte de los signos distintivos consisten en dibujos o palabras de gran simplicidad, poco susceptibles, por tanto, de ser considerados obras artísticas originales. Es cierto que la creación de una obra del ingenio, véase literaria, por ejemplo, conlleva normalmente el registro de muchos caracteres de la misma tales como personajes, o el título de la creación. Pero ni siquiera el registro en estos casos del nombre del protagonista de la obra o de su título, dará lugar normalmente a una concurrencia de tutelas, dado que lo protegido por el derecho de propiedad intelectual es la obra literaria en sí misma, y no el título que, pudiendo serlo cuando resulte original, en pocas ocasiones revestirá tal carácter<sup>6</sup>. Puede ocurrir, sin embargo, que un título resulte original, y como tal protegible por el derecho de propiedad intelectual y, a su vez, registrable como marca. Lo mismo puede ocurrir con algunos diseños o logotipos que, teniendo una finalidad de distinción empresarial y de servicios o productos, puede resultar, a su vez, una creación original que merezca la protección por el derecho de propiedad intelectual. No es lo habitual, pero hay múltiples ejemplos de los que podemos citar el “cobi”, registrado como marca por Barcelona 92 y, a su vez, obra artística original que da lugar a derechos, como el de integridad de la obra, que tienen que ver con su carácter de creación personal y no con su uso comercial.

Ya tenemos, pues, el primer ámbito en el que es posible la acumulación de protección de propiedad industrial y de propiedad intelectual, los signos distintivos con suficiente originalidad artística para, además, de resultar marca, ser considerados creación del ingenio. La explotación de tales signos dará lugar a una infracción de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual pero ¿dará lugar a dos sanciones diferentes? ¿y también en el caso de ser sanciones penales?

---

5. Artículo 4.2. b) de la LEY 11/1986 de 20 de Marzo de 1986, por la que se aprueba la Ley de Patentes de invención y modelos de utilidad. De todos modos, eso no implica que el objeto de la propiedad intelectual no pueda ser objeto de derechos de propiedad industrial, sino tan sólo que, como tal no podrá hacerlo a menos que cumpla los requisitos exigidos para la patentabilidad. En contra, (Rodríguez Padrón, C.: “los delitos contra la propiedad industrial, trascendencia de la ubicación en el Código penal de 1995”, en Massaguer Fuentes, J. (Dir.): *Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre marcas)*, CGPJ, Madrid, 1999, págs. 52 y 53. Lo cierto es que los casos más difíciles de imaginar (y, por tanto, también de darse en la práctica) de una concurrencia de tutelas en un mismo objeto son las del derecho de invenciones patentables y derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente por los requisitos exigidos para la patentabilidad e un objeto.

6. La doctrina suele considerar la protección de los títulos de obras más como un tema del Derecho de la competencia que como una cuestión de derecho de autor, dado que el título de la obra tiene una función identificadora y distintiva de la obra en el mercado que hace que sea este interés, y no otros relacionados con la creación de obras originales, la que predomina en este caso. Véase en este sentido Carbajo Gascón, F.: *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet*, Aranzadi, Cizur Menor, 1999, 140.

## 2.2. Los diseños industriales y la compatibilidad con la tutela del diseño como obra original

La falta de una regulación expresa de los dibujos y modelos industriales<sup>7</sup>, así como la propia naturaleza de estos objetos intelectuales, cercanos a las obras artísticas y, a su vez, a las invenciones patentables por su aplicación industrial, había llevado a la doctrina a discutir ampliamente sobre su protegibilidad por el derecho de propiedad industrial y por el derecho de propiedad intelectual<sup>8</sup>. La entrada en vigor de la muy solicitada Ley 20-2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ha aclarado en gran parte la cuestión sobre la protegibilidad de los dibujos y modelos industriales, cubiertos ambos bajo la nomenclatura de “diseño industrial”<sup>9</sup>, entendiéndose por tales la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje. Estos diseños son, pues, protegidos por el derecho industrial siempre que sean nuevos, posean carácter singular y estén debidamente registrados, y se deben entender incluidos en la protección del artículo 273 del Código Penal, dado que el apartado tercero del citado precepto incluía en el ámbito de tutela a los dibujos o modelos industriales.

Por otra parte, y dada la especial naturaleza de estos objetos, aquí también se puede afirmar la posibilidad de concurrencia de tutelas entre propiedad intelectual e industrial. A esta cuestión de la compatibilidad se refiere la propia exposición de motivos en varias ocasiones. En el apartado IV, señala que “el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles”. En el apartado VI se indica que “si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente”. Esto se concreta después en la propia ley, en su

---

7. De hecho, hasta hace pocos años la regulación sobre dibujos y modelos industriales devenía del Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado en 1929, resultando esencial para la existencia de un régimen jurídico moderno el espaldarazo del Parlamento y Consejo Europeos mediante la aprobación de la Directiva Comunitaria 98/71 de 13 de octubre de 1998 sobre protección jurídica de dibujos y modelos industriales.

8. Respecto a la cuestión de la protegibilidad de los diseños industriales en el régimen jurídico anterior, véase Ferrándiz Gabriel, J. R.: “La protección de los dibujos y modelos industriales mediante la legislación de la propiedad intelectual”, en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. XIII, 2001, pág. 128, quien prefería hablar de dibujos y modelos industriales debido a que todavía el término diseño industrial no estaba recogido en la legislación española. Véase también el trabajo de Plaza Penadés, J.: *Propiedad intelectual y sociedad de la información (Tratados OMPI, Directiva 2001/29/CE y Responsabilidad civil en la Red)*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, págs. 64 y ss., que en la nota 95 realiza una completísima recopilación bibliográfica de los trabajos existentes sobre los diseños industriales.

9. Acerca de las principales singularidades de esta norma, véase González Gordon, M.: “El nuevo régimen legal del diseño en España. La ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial”, en *Revista general de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 1, 2004, págs. 7 y ss.



disposición adicional décima, conforme a la cual habrá una compatibilidad de tutelas siempre que “el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

La explotación ilícita del diseño industrial de un automóvil o de una lata de legumbres afectará, por tanto, a los derechos del titular registral del diseño, pero también a los derechos de propiedad intelectual del creador de la obra si es que la misma resulta una creación original.

### **2.3. ¿Puede ser protegido por el derecho de propiedad intelectual una parte de una patente de invención? El software de una invención patentable ¿aparente o real concurrencia de tutelas?**

Hoy en día no se discute la necesidad de proteger los programas de ordenador, y tampoco que el derecho de propiedad intelectual es el ordenamiento jurídico elegido para ello, pero sí el que la prohibición de la patentabilidad del software suponga, de una forma absoluta, que tales bienes intelectuales no puedan resultar patentados formando parte de otra obra intelectual. Como ya he desarrollado en otros trabajos anteriores<sup>10</sup>, el derecho de patentes planteaba problemas para una eficaz protección del software que<sup>11</sup>, unidos a las ventajas que conllevaba la protección del derecho de autor<sup>12</sup>, explican que se tomara la decisión de incorporar los programas de ordenador como objeto de los derechos de propiedad intelectual y que nuestra ley de patentes estableciera en su artículo 4.2 la prohibición de patentar los programas de ordenador. Tal declaración parece contradecirse, sin embargo, con una realidad y una necesidad. La realidad es que desde un punto de vista abstracto es perfectamente posible imaginar una patente de software con originalidad y novedad absoluta, con destino y aplicación económica, sobre el que, por tanto podrían existir derechos de propiedad industrial, y que podría dar lugar a una concurrencia de tutelas en los programas de ordenador; La necesidad es la de dotar de una tutela más completa a algunas aplicaciones de software que no

---

10. Miró Llinares, F.: “La protección penal de los derechos de explotación exclusiva sobre el software”, en *Revista Penal*, núm. 13, 2004, págs. 85 y ss.

11. Especialmente interesante el análisis de Delgado Echevarría sobre los problemas para la protección por el sistema de patentes de los programas de ordenador (Delgado Echeverría, J.: “Comentario al Título VII”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.): *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997, (2ª edición), págs. 1347 y ss.).

12. Las principales ventajas eran la innecesariedad del registro de la obra para su protección, el amplio plazo de tutela, la gran protección de los intereses morales además de los patrimoniales, el que la protección se abarata al hacer innecesaria la renovación de la protección por patente y el pago de un canon cada año y el que es la solución más rápida e internacionalmente más eficaz al protegerse internacionalmente a través de los Convenios internacionales sobre derechos de autor de Berna y Ginebra (Fernández Masía, E.: “Informática y propiedad intelectual: software, bases de datos y creaciones asistidas por ordenador”, en AAVV: *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información. Perspectivas de derecho civil, procesal, penal e internacional privado*, Comares, Granada, 1998, págs. 4 y 5). Pero, además, recuerda Franco Marozza otra ventaja del sistema del derecho de autor, cual es que éste tutela únicamente la expresión de la idea y no la idea que está en la base, por lo que no impide el progreso técnico al dejar espacio para que otros autores creen programas similares siempre que no sean meras duplicaciones (Marozza, F.: “La tutela legale del software”, en *leD*, 1996, pág. 175).



parecen estar suficientemente protegidas con el derecho de propiedad intelectual, tal y como demuestra la tendencia de otros países como EEUU a aceptar en algunos casos las patentes de software<sup>13</sup>.

Esto ha llevado a la doctrina a poner en duda la prohibición de la patentabilidad del software de lege ferenda y, de lege data, a interpretar tal restricción apoyándose en el apartado posterior al que define la prohibición, el artículo 4.3 de la LPI, conforme al cual “lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas”. Esta limitación al principio de exclusión de los programas de ordenador del ámbito de la patente que, como recuerda Hernando Collazos<sup>14</sup> se mantiene en el convenio de Munich y, por ende, en la mayoría de las legislaciones europeas, ha llevado a un sector doctrinal a afirmar que el programa de ordenador puede formar parte de un determinado objeto destinado a cumplir alguna función industrial determinada y, en dichos supuestos, sí puede integrar una invención patentable o un modelo de utilidad<sup>15</sup>. De este modo, un software protegido por el derecho de propiedad intelectual que forme parte de un concreto proceso de fabricación o de control produciendo un resultado de carácter técnico, proceso que reúna los requisitos exigidos por la Ley de Patentes, esto es, novedad, actividad o altura inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial<sup>16</sup>, podría ser tutelado, también, por el derecho de patentes. ¿Significa esto que es posible una concurrencia de tutelas de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre el software? A mi parecer la respuesta es no, puesto que nos encontramos ante una aparente concurrencia de tutelas tal y como ha sido definida anteriormente: una concurrencia de tutelas sobre un mismo producto, pero que está formado por varias creaciones intelectuales diferentes entre sí. Por una parte tendríamos la creación industrial novedosa y con aplicación y destino comercial que sería tutelado por el derecho de patentes y, por otra, el programa de ordenador o software que, en la medida que resulte original, será tutelado por la propiedad industrial<sup>17</sup>. Se protegen, pues, diferentes objetos intelectuales: la patente no permite el monopolio del programa por lo que su utilización en procedimientos o aplicaciones distintos de los patentados quedaría libre si no fuera por la protección del software por

---

13. Así ha pasado en algunos países del ámbito anglosajón, EEUU por ejemplo, donde se han reconocido patentes a programas de ordenador, a algoritmos matemáticos utilizables en un ordenador siempre que produzcan un resultado comercial útil. Véase sobre esta doctrina el excelente estudio de Erdozain López, J. C.: *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, Madrid, 2002, págs. 184 y ss.

14. Hernando Collazos, I.: “Los programas de ordenador y la Ley de Propiedad Intelectual (Arts. 95-100 LPI) en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 605, 1991, pág. 1806.

15. Fernández Masía, E.: “Informática y propiedad intelectual...”, *ob. cit.*, págs. 4 y 5. Así lo admite también Lehman, quien, pese a todo, recuerda que el acceso de los programas de ordenador al sistema de patentes debe entenderse de forma excepcional y restringida (Lehman, M.: “La protección jurídica de los programas de ordenador en Alemania. Panorama actual”, en *Actas de Derecho Industrial*, núm. 13, 1989-90, págs. 74 y 75).

16. Cercos Perez, R.: “Protección jurídica de los programas...”, *ob. cit.*, pág. 128.

17. Gual de Sojo, A.: “La Ley de propiedad intelectual de 11 de noviembre de 1987. Estudio crítico. II”, en *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 1, 1989, pág. 46.

medio de la ley de Propiedad Intelectual<sup>18</sup>; por su parte, el derecho de autor no afecta a la invención en sí misma, a lo que es la innovación o superación de conocimientos aplicada a una determinada actividad industrial<sup>19</sup>.

Es cierto que es posible imaginar un software que tenga suficiente originalidad como para merecer una protección por el derecho de propiedad intelectual y que, a su vez, forme parte de una invención, pero su explotación sería ilícita tan sólo del bien intelectual al que afecta o, en caso de explotarse ambos, de los dos.

### **3. LA COMPATIBILIDAD DE TUTELAS PENALES SOBRE UN MISMO OBJETO INTELECTUAL DESDE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

#### **3.1. Compatibilidad de tuteladas civiles ≠ compatibilidad de tuteladas penales. La necesidad de identificar los bienes jurídicos protegidos en ambas figuras**

Hemos visto cómo hay casos en los que es posible que un mismo objeto intelectual puede ser tutelado por los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial de forma concurrente. En principio, y como ya adelanté, tales casos se solucionan por vía civil en la propia ley de propiedad intelectual, que, en consonancia con las consideraciones de un importante sector doctrinal acerca de la conveniencia de proteger un mismo bien –inmaterial– a través de varios sistemas de protección simultánea<sup>20</sup>, siempre que se cumplieran los requisitos que son propios de cada sistema de protección, y tomando un camino que es hoy seguido por otras legislaciones del extranjero<sup>21</sup>, hizo realidad la compatibilización de instituciones jurídicas protectoras de bienes inmateriales<sup>22</sup>. Este sistema se mantiene en el TRLPI de 1996, cuyo artículo 3 en su apartado segundo dice que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con “los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”. Nuestro ordenamiento jurídico permite, pues, la acumulación de protecciones, de forma que sobre una misma obra puede recaer la tutela del derecho de pro-

18. Hernando Collazos, I.: “Los programas de ordenador y la Ley de...”, *ob. cit.*, pág. 1807.

19. En sentido contrario a lo aquí señalado se pronuncia Antequera Parilli, R.: “Nuevas tecnologías y derechos de autor y derechos conexos”, en AAVV.: *Seminario Internacional sobre derecho de autor*, Unisinos, Sao Leopoldo, 1994, pág. 141.

20. Así, especialmente, Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho industrial*, Civitas, Madrid, 1978 (1ª edición), pág. 775 y ss. Véase también Casado Cerviño, A.: “Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española”, en AAVV.: *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pág. 100.

21. Espín Alba, I.: *Contrato de edición literaria*, Comares, Granada, 1994, pág. 96.

22. Así, Vallés Rodríguez, M.: “Comentario al artículo 3” en Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: *Comentarios a la Ley...*, 1ª ed., *ob. cit.*, págs. 59 y 60; Casado Cerviño, A.: “Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual: su tratamiento en la vigente legislación española”, en AAVV.: *I Congreso iberoamericano de propiedad intelectual. Derecho de autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000*, Madrid, 1991, págs. 81 y 82; Galán Corona, E.: “Comentario al artículo 3”, *ob. cit.*, págs. 58 y ss.; Espín Alba, I.: *Contrato de edición...*, *ob. cit.*, págs. 96 y ss.

propiedad intelectual y la del derecho de patentes o los modelos de utilidad o las marcas y demás signos distintivos siempre que, por una parte (la de la propiedad intelectual) se trate de una obra artística, literaria o científica original expresada materialmente o comunicada por cualquier medio y, por otra, cumpla los requisitos para obtener una patente, marca o modelo de utilidad.

Como ya avancé anteriormente, sin embargo, tal compatibilidad y acumulabilidad de protecciones en vía civil, no puede llevarnos a afirmar la acumulabilidad en vía penal en el sentido del concurso de delitos. Para que esto sea así, para que cuando se explote un objeto intelectual sobre el que concurren derechos de propiedad intelectual e industrial, se aplique un concurso de delitos y no de normas, habrá que convenir que se están afectando a dos bienes jurídicos diferentes, puesto que si sólo hay un bien jurídico entonces habría que adoptar la tesis del concurso de normas.

En un principio la cuestión parece clara. La doctrina es prácticamente unánime al definir como bien jurídico protegido de los delitos contra la propiedad intelectual los derechos de explotación de los titulares de derechos de autor y conexos<sup>23</sup>, y como bien jurídico protegido de los delitos contra la propiedad industrial los derechos de explotación exclusiva derivados de la titularidad sobre patentes, marcas, signos distintivos, etc.<sup>24</sup>. No basta, sin embargo, con esta afirmación de que los bienes jurídicos protegidos por ambos delitos son “nominalmente” distintos, para considerar como solución correcta la del concurso de delitos. Es necesario comprobar también que en el caso de explotarse un único objeto intelectual sobre el que concurren las dos tutelas se afecta a los dos bienes jurídicos por separado, y para ello, a su vez, resulta esencial descubrir en qué se unen y en qué se separan estos bienes jurídicos, dónde concurren y dónde no las distintas funciones que las mismas desempeñan en el mercado.

Por ello me ocupo, a continuación, de analizar la relación entre propiedad intelectual y propiedad industrial, dos instituciones jurídicas primas, pero no hermanas, intensamente relacionadas, pero con objetivos y, por tanto, naturaleza, diferentes.

### **3.2. Primos pero no hermanos. Convergencias y divergencias entre derechos de propiedad industrial e intelectual**

#### **3.2.1. Convergencias**

El principal punto de convergencia entre derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual estriba en su similar funcionamiento dentro del marco económico-jurídico. Ambos se constituyen, esencialmente, como monopolios de explotación limitados en el tiempo, como concesiones exclusivas de explotación patrimonial a unos determinados sujetos, y, por tanto, como límites a la regla general de la libertad de competencia, al reservarse exclusivamente al titular que tiene reconocido el derecho

---

23. O, mejor dicho, los intereses patrimoniales derivados de los derechos de explotación exclusiva de propiedad intelectual. Véase, Miró Llinares, F.: *La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Dykinson, Madrid, 2003, pág. 192 y ss, y notas y referencias allí citadas, y 216 y ss para toma de postura.

24. Véase, por todos, Segura García, M. J.: *Derecho penal y propiedad industrial*, Civitas, Alicante, 1999, pág. 225 y ss.

la actividad económicamente relevante relativa a tales creaciones<sup>25</sup>. Esta naturaleza de “*Property Rights*”, de “poderes de imposición legal que excluyen a otros del uso de un recurso, sin que sea necesaria la ayuda contractual”<sup>26</sup>, no contradice la función de estos derechos con la vigencia del principio de libre competencia, sino que la dota de sentido. Como perfectamente ha explicado Lehmann<sup>27</sup>, “los property rights son restricciones específicas sobre actividades de consumo y expropiación en un nivel económico bajo que estimulan o, en su caso, incluso crean la competencia en un nivel económico superior”<sup>28</sup>. De modo que la concesión de Derechos sobre bienes inmateriales como son la propiedad intelectual o la propiedad industrial supone una restricción de la competencia en el nivel de producción de obras del ingenio, o de invenciones, marcas u otras creaciones industriales, pero en beneficio de la competencia en el nivel de innovación, puesto que la promesa del monopolio incentiva la creación de obras que merezcan tal derecho<sup>29</sup>.

De ahí deviene el segundo punto de convergencia que me interesa destacar, y que ya adelanté anteriormente, la idéntica explicación socioeconómica de la legitimidad de delitos patrimoniales como son los de propiedad intelectual e industrial. En estos últimos, y siendo el bien jurídico directamente protegido los intereses patrimoniales de-

25. Fabiani, M.: “Concorrenza e libere utilizzazioni nella disciplina del diritto d’autore”, en *IDA*, 1961, pág. 214. Así también, Otero Lastres, J. M.: “La inclusión del derecho de autor en el moderno Derecho mercantil”, en *Actas de Derecho Industrial*, 1982, pág. 55, quien dice que estos derechos son excepciones al principio que asegura a los empresarios el libre ejercicio de una actividad económica. Discrepa Carrasco Perera quien señala que la obra protegida no cierra el mercado a nuevas aplicaciones de la idea o del contenido expresivo ni impide la utilización de técnicas formales anticipadas por un tercero, puesto que no monopoliza la idea expresada en aquélla ni sus recursos técnicos o formales (Carrasco Perera, XX.: “Comentario al artículo 133”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.): *Comentarios a la Ley de..., ob. cit.*, pág. 1746). Sin embargo no creo que se deba olvidar, en primer lugar que, como admite Gómez Pomar, la obra intelectual presenta peculiaridades, caracteres específicos que determinan la ausencia de alternativas perfectas o idénticas a ella (Gómez Pomar, F.: “La función de la propiedad intelectual y el régimen jurídico de la fotocopia”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 614, 1993, pág. 180); y en segundo lugar que son las multinacionales y las sociedades de gestión las que pueden obtener una posición de dominio en el mercado que les convierta en monopolistas.

26. Landes, W. M. y Posner, R. A.: “The economics of Trademark Law”, en *The Trademark Reporter*, vol. 78, núm. 3, 1988, pág. 267. Véanse demás referencias citadas en Miró Llinares, F.: *La protección penal..., ob. Cit.*, pág. 108 y ss.

27. Lehman, M.: “La teoría de los property Rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial” (traducido y anotado por J. Massaguer), en *Revista General de Derecho*, núm. 544, 1990, págs. 264 y ss. También, sobre dicha tesis, Cabanellas, G.: “La propiedad intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones críticas”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544, 1990, págs. 299 y ss.; Font, A.: “Property rights y derecho de marcas”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544, 1990, págs. 283 y ss.; Caballero Sanz, F. y Esteve Mora, F.: “Comentarios a la teoría de los Property rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial de M. Lehman”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544, 1990, págs. 308 y ss.

28. Lehman, M.: “La teoría de los property...”, *ob. cit.*, pág. 278. Véase también al respecto de la relación entre las creaciones industriales y la competencia, Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: “La formación del derecho de la competencia”, en *Actas de Derecho Industrial*, 1975, pág. 80.

29. Así, McKeough, J. P.: “Intellectual property protection and freedom of competition. Competing policies under the Treaty of Rome: Copyright”, en *IPJ*, vol. 1, 1984-1985, pág. 246, quien recuerda que la sociedad no renuncia por completo a la explotación de la obra, sino sólo por un plazo limitado, de modo que no se restringe innecesariamente la libre competencia, y una vez el explotador se beneficia suficientemente del monopolio, la obra pasa a poder ser utilizada de forma generalizada y pública permitiendo el desarrollo de la industria y la cultura.

rivados de los derechos de propiedad industrial<sup>30</sup>, la razón última de la punición de estos comportamientos es la necesidad de protección y el fomento de la libre competencia en interés de los participantes en el mercado, especialmente los consumidores<sup>31</sup>. Algo similar ocurre con las infracciones relativas a la propiedad intelectual. Al ser los derechos de propiedad intelectual una condición del sistema de mercado, en cuanto consisten en derechos de explotación exclusiva que incentivan la creación, favorecen el desarrollo cultural y económico y promueven la libre competencia, la actividad directamente lesiva de intereses individuales incide, indirectamente, en el sistema de libre competencia que rige el mercado en general y, en concreto, el mercado de las creaciones intelectuales, en cuanto supone la negación de un instrumento del mismo<sup>32</sup>.

Esta explicación “económica” de los derechos sobre bienes inmateriales, como instrumentos del sistema de mercado basado en la libre competencia<sup>33</sup>, ha sido aceptada siempre para los derechos de propiedad industrial, y cada vez lo está más también para los derechos de propiedad intelectual<sup>34</sup>. Los derechos de explotación exclusiva de propiedad intelectual son derechos sobre bienes inmateriales que “provocan una restricción en el nivel de reproducción y distribución de obras (bienes de información, comunicación y esparcimiento, cuando no de aplicación técnica: programas de orde-

---

30. Paredes Castañón, J. M.: *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*, McGraw Hill, Madrid, 2001, pág. 69; Segura García, M<sup>º</sup>. J.: *Derecho penal y propiedad industrial*, Civitas, Madrid, 1995, pág. 230; Bajo Fernández, M. y Bacigalupo Saggese, S.: *Derecho penal económico*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, pág. 455; Mascareñas, C. E.: *Los delitos contra la propiedad industrial*, Bosch, Barcelona, 1969, pág. 40; Terradillos Basoco, J.: *Derecho penal de la empresa*, Trotta, Madrid, 1995, págs. 154 y ss.; Guinarte Cabada, G.: *La tutela penal de los derechos de propiedad industrial*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1988, pág. 17, y también, aunque sin referirse al término bien jurídico, Bacigalupo Zapater, cuando señala que “La protección penal de los derechos que se derivan de las marcas y las patentes está directamente relacionada y justificada, en general, por la existencia de un considerable esfuerzo de los titulares en la investigación y el perfeccionamiento de las técnicas de producción, así como en la creación literaria, artística, etc. que está detrás de un determinado producto o de una obra de éste. En tanto y en cuanto tales actividades tienen una singular importancia en el progreso cultural y tecnológico de una sociedad es comprensible la protección del derecho de exclusividad. El problema de contenido criminal de la usurpación de tal derecho es consecuencia de las mismas razones que legitiman, en el ámbito de la protección clásica del derecho de propiedad, tipos penales como el hurto o el robo”. Bacigalupo Zapater, E.: “La protección penal de los derechos industriales, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología RECPC*, 03-07, 2001, Granada, en [http://criminol.ugr.es/recpc/recpc\\_03-07.html](http://criminol.ugr.es/recpc/recpc_03-07.html). En contra de esta concepción del bien jurídico Berdugo Gómez de la Torre, define como objeto jurídico de protección “la norma de intervención del Estado en la vida económica, que concede este monopolio y el interés individual que de ella emana” (Berdugo Gómez de la Torre, I.: “La reforma de los delitos contra la propiedad industrial”, en *Revista de Derecho Judicial: La propuesta de anteproyecto del nuevo código penal*, Vol. 2, 1983, pág. 741).

31. Segura García, M<sup>º</sup>. J.: *Derecho penal y propiedad...*, ob. cit., págs. 227 y ss. En el mismo sentido, Bajo Fernández, M. y Bacigalupo Saggese, S.: *Derecho penal económico*, ob. cit., pág. 457.

32. Sobre la relación entre el bien jurídico patrimonial de estos delitos y el orden económico véase, Miró Llinares, F.: *La protección penal de...*, ob. cit., pág. 227 y ss.

33. Véase, especialmente, Massaguer Fuentes, J.: “Aproximación sistemática general al derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, en *Revista General de Derecho*, núm. 544, 1990, pág. 259 y ss.

34. Acerca de la discusión sobre la relación entre mercado de libre competencia y propiedad intelectual, me remito a lo señalado en Miró Llinares, F.: *La protección penal...*, ob. cit., pág. 108 y ss, en especial en pág. 112 y notas 446 y 447. Hoy, más de 6 años después de la redacción de tal texto, casi no quedan voces ya que nieguen tal relación y que no acepten la inclusión de los derechos de propiedad intelectual en el derecho de los bienes inmateriales o intelectuales.

nadores) que se traduce en un acicate para la innovación en la producción de obras originales, que de este modo pasa a estar ordenada y dirigida por la competencia”<sup>35</sup>.

Esto es especialmente claro en la sociedad de la información en la que nos encontramos, donde la concesión de un monopolio de explotación de un producto que podría servir para futuras innovaciones, en vez de retardar el progreso tecnológico y por tanto, también el económico, protege las inversiones en la innovación garantizando al innovador un monopolio temporal para el uso de su innovación que, si bien puede suponer un aplazo en la evolución tecnológica y económica, es necesario para, en el futuro, proteger y fomentar el hecho creador<sup>36</sup>.

### 3.2.2. Divergencias

Pese a la unidad de objetivos de las instituciones jurídicas de propiedad industrial y propiedad intelectual en relación con la libre competencia, tampoco puede negarse que son instituciones diferentes. De ello da cuenta el derecho positivo que fija tales instituciones y que se concreta en un régimen jurídico diverso para ambos institutos<sup>37</sup>. No es objeto de este trabajo el analizar todas y cada unas de las diferencias entre ambos regímenes jurídicos<sup>38</sup>, basta con señalar que las mismas abarcan cuestiones tan importantes como el propio contenido de los derechos<sup>39</sup>, los límites a los que están sometidos<sup>40</sup> o

35. Massaguer Fuentes, J.: “Aproximación sistemática general...”, *ob. cit.*, pág. 261.

36. Wallerstein, M. B.; Mogege, M. E.; Schoen, R. A.: *Global dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology*, National Academies, Washington, 1993, págs. 3 y ss.

37. Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho industrial*, Civitas, Madrid, 1993 (2ª edición), págs. 90 y ss.

38. Véase Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho...*, *ob. cit.*, págs. 90 y ss. Véase también el estudio de Galán Corona, E.: “Comentario al artículo 3”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.): *Comentarios a la Ley de...*, *ob. cit.*, págs. 52 y ss., y, específicamente sobre la diferenciación entre marcas y derechos de propiedad intelectual, Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: “Marcas y derecho de autor”, en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 240, 2001, págs. 405 y ss.

39. La propiedad intelectual está formada por Derechos patrimoniales de explotación exclusiva, derechos de remuneración económica y por derechos de naturaleza personal, denominados derechos morales de autor, que tratan de proteger la impronta de la creatividad personal del autor en la obra. Si bien no puede decirse que exista un desconocimiento absoluto de derechos personales en la propiedad industrial, sí puede afirmarse que la importancia de los mismos en relación con los derechos patrimoniales es ínfima hasta el punto de que aquéllos se hallan sometidos a éstos. No ocurre lo mismo con los derechos morales de propiedad intelectual, derechos separados de los de explotación exclusiva pero con un *statuts* de protección tan importante como éstos, hasta el punto de que del ejercicio de un Derecho moral, el de divulgación de la obra, depende el nacimiento de los derechos patrimoniales, y del ejercicio de otro, el cese de la publicación por cambio de las convicciones morales, su desaparición.

40. En efecto, otro ámbito de significativa distinción entre las instituciones jurídicas de la propiedad intelectual e industrial es la relativa a los límites que tienen los distintos derechos de explotación. La diferente naturaleza de los intereses de la sociedad en relación con cada uno de los derechos sobre bienes inmateriales marcará unas diferencias que afectan, por tanto, no sólo a propiedad intelectual –propiedad industrial, sino a las distintas instituciones dentro de esta última (patentes, marcas o signos distintivos, diseños industriales). Los signos distintivos permiten a los consumidores la identificación de los competidores, y en cuanto a las patentes, su concesión sitúa en posición más favorable al inventor frente a los otros competidores, por lo que se incentivará la política empresarial encaminada al logro de avances tecnológicos, lo cual, en último término, afecta a los consumidores (Berdugo Gómez de la Torre, I.: “La reforma...”, *ob. cit.*, pág. 740. Es evidente, pues, que el interés de la sociedad no es el mismo, por ejemplo, en los inventos que en las obras literarias o artísticas, y esto se traduce en diferencias en la regulación de los derechos patrimoniales. Así, ocurre en primer lugar,

...



las propias condiciones exigidas para el nacimiento del derecho<sup>41</sup>, con la fundamental diferencia del registro, innecesario para la protegibilidad por el derecho de propiedad intelectual y al contrario de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial<sup>42</sup>.

La doctrina ha tratado de explicar tales diferencias de régimen jurídico acudiendo al diferente objeto sobre el que propiedad intelectual y propiedad industrial recaían. En la doctrina italiana es tradicional la clasificación tripartita de Ascarelli, que distingue entre las obras del ingenio, tuteladas por el derecho de autor, los inventos industriales y los signos distintivos, ambos tutelados por el derecho de propiedad industrial<sup>43</sup>. Mientras las obras del ingenio son aquellas en las que la creación intelectual consiste en la expresión formal de una aportación creadora al mundo de la cultura, los inventos industriales son aportaciones creadoras concernientes al mundo de la técnica y destinados “al disfrute de las fuerzas de la naturaleza a efectos de satisfacer las necesidades humanas, consiguiendo la solución de un problema técnico, un resultado industrial”, y los signos distintivos son creaciones de signos destinados a individualizar sujetos u objetos con finalidad industrial<sup>44</sup>. De modo similar, en la doctrina española Bondía Román

...

en cuanto al ámbito temporal del derecho de exclusiva, que es mucho menor en el caso de las invenciones, y que también se distingue según el objeto de la propiedad industrial. Así ocurre, también, en la necesidad, dentro del derecho de patentes, de la obligación de explotación del invento dentro de un plazo, la cual no existe en el derecho de la propiedad intelectual al no ser el disfrute de las obras del ingenio algo absolutamente indispensable. Fernández Ruiz, J. L.: “Algunas consideraciones sobre propiedad intelectual e industrial...”, *ob. cit.*, pág. 733 Y también los otros límites a los derechos de explotación no temporales, son distintos en cada una de las instituciones debido a las diferentes necesidades sociales relacionadas con la libre difusión de las creaciones, las invenciones o con otros intereses colectivos que se relacionen con cada una de ellas.

41. Por citar algunas de las más relevantes diferencias relativas a los requisitos o caracteres exigidos para la protegibilidad de la obra, podemos comenzar por afirmar que la originalidad exigida para la tutela por el Derecho de propiedad intelectual, no es la misma que la exigida para la tutela por el derecho de propiedad industrial. En el Derecho de patentes, por ejemplo, se exige una novedad absoluta, concepto muy estricto que no tiene cabida en el derecho de autor puesto que impediría la protección de muchas obras que no son realmente novedades. Plaza Penadés, J.: *El derecho de autor y su protección en el artículo 20,1,b) de la Constitución*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 295. De hecho el propio TRLPI en los artículos 11 y 12 reconoce las obras derivadas y compuestas, si bien con autorización del autor; y además la novedad en propiedad industrial se comprueba en el momento del resultado final (el producto, el diseño, el signo) mientras que en materia de propiedad intelectual la originalidad puede verificarse tanto en el resultado como en la concepción, la ejecución o la forma. Espín Alba, I.: *Contrato de edición...*, *ob. cit.*, pág. 87, nota 127. Para que una obra sea objeto de derechos de autor es necesario que sea una creación del propio sujeto y que, objetivamente, sea la expresión original (en menor o mayor grado según la naturaleza de la obra) de una idea, analizando la originalidad atendiendo bien a la forma de expresión de las ideas o bien a la forma de seleccionarlas, ordenarlas o disponerlas, puesto que no es necesario que sea algo estrictamente nuevo. Cfr. Plaza Penadés, J.: *El derecho de autor...*, *ob. cit.*, pág. 308.

42. Qué duda cabe de que la relevancia constitutiva o meramente probatoria del registro del objeto de la propiedad sobre el bien inmaterial es una significativa diferencia entre propiedad intelectual, si bien es cierto que la moderna regulación de la ley de marcas pero, sobre todo, de la ley de diseños industriales que permite el nacimiento del derecho sin el registro, matiza tal diferencia. En el fondo, sin embargo, la diferencia viene de más allá, dado que, al fin y al cabo, el derecho de propiedad intelectual existe con independencia de su explotación económica pues, de hecho, el autor tiene el derecho de decidir sobre la divulgación de su obra, y aun no divulgada ésta, seguiría teniendo todos los derechos sobre ella. Galán Corona, E.: “Comentario al artículo 3”, *ob. cit.*, pág. 54.

43. Ascarelli, T.: *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (traducido por de E. Verdura y L. Suárez-Llanos), Bosch, Barcelona, 1970, págs. 320 y 634.

44. Ascarelli, T.: *Teoría de la concurrencia...*, *ob. cit.*, págs. 320 y ss. En idéntico sentido Bondía Román, F.: *Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Civitas, Madrid, 1988, pág. 190.



considera que mientras las creaciones industriales conciernen al dominio de lo útil, las obras del ingenio pertenecen al campo de la cultura, el arte y la ciencia<sup>45</sup>. En sentido similar, para Baylos Corroza, mientras la propiedad industrial se refiere a objetos utilizables por la técnica y por la industria y por tanto se encamina a la solución de problemas de utilidad de tipo económico social, la propiedad intelectual ordena creaciones intelectuales que carecen de utilidad económica alguna, estrictamente hablando, y se concreta únicamente en realidades físicas perceptibles por los sentidos que promueven un goce intelectual o estético<sup>46</sup>. Además recuerda Galán Corona que mientras la protección conferida por la propiedad industrial se extiende a la idea que constituye el objeto de las distintas modalidades, ésta no es protegible como tal en el derecho de autor, el cual regula la forma expresiva utilizada y no la idea en sí misma<sup>47</sup>.

No resultaría en la actualidad sencillo, incluso para Ascarelli, defender este modo de distinción entre el objeto de la propiedad intelectual y los objetos de la propiedad industrial, basado en la caracterización de la obra del ingenio como aportación al mundo cultural<sup>48</sup>, debido a la aparición de nuevos tipos de creaciones que, sin encajar fácilmente en esos esquemas, se engloban en el derecho de propiedad intelectual por ser éste un cauce de más fácil acceso al carecer de formalidades<sup>49</sup>. Es el caso de la incorporación como objeto de derechos de propiedad intelectual de los programas de ordenador, de las bases de datos o de las obras multimedia<sup>50</sup>, que difícilmente podrían entrar dentro de un concepto dogmático estricto de obras, literarias o científicas y que, tratándose de obras tecnológicas, por razones de oportunidad se protegieron a través del derecho de autor.

Y es que, en realidad, la diferenciación entre propiedad intelectual y propiedad industrial no es tanto de objeto (en ambos es un bien inmateral) como de la “diferente combinación ideal de elementos sensibles”<sup>51</sup> que se requieren en uno y otro caso para que la obra sea protegida por uno u otro sistema. Por citar algunos ejemplos: el destino de la obra artística, literaria o científica, así como la legalidad de la misma son indiferentes a los efectos de su protección, lo cual no ocurre a la hora

---

45. Bondía Román, F.: *La propiedad intelectual. Su..., ob. cit.*, pág. 190. Similar es la tesis de Plaza Penadés, quien considera que quedan fuera del campo del derecho de autor las llamadas creaciones de carácter técnico, tales como las invenciones patentables (Plaza Penadés, J.: *El derecho de autor..., ob. cit.*, pág. 291).

46. Así Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho..., ob. cit.*, págs. 83 y ss. Sin embargo, y pese a aceptar el autor la división de la materia en dos sectores perfectamente caracterizados –el de las creaciones intelectuales y artísticas y el de las creaciones industriales y medios distintivos de la empresa– opta por su estudio en un sistema común (que él denomina no derechos sobre bienes inmateriales sino derechos intelectuales) no tanto por las semejanzas y similitudes que tienen entre sí, sino por la utilidad que una metodología con finalidad unificadora puede deparar para la comprensión de las instituciones (Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho..., ob. cit.*, pág. 104).

47. Galán Corona, E.: “Comentario al artículo 3”, *ob. cit.*, pág. 55.

48. Ascarelli, T.: *Teoría de la concurrencia..., ob. cit.*, pág. 643.

49. Galán Corona, E.: “Comentario al artículo 3”, *ob. cit.*, pág. 52.

50. Plaza Penadés, J.: *El derecho de autor..., ob. cit.*, pág. 291.

51. Vallés Rodríguez, M.: “Comentario al artículo 3”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.): *Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, (1ª edición), pág. 58.

de configurar el objeto de los derechos de propiedad industrial, puesto que deberá existir una función industrial<sup>52</sup> y, además, no se protegen aquellas obras contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Esto significa que la mayoría de las diferencias entre propiedad intelectual e industrial no son esenciales a la creación intelectual (novedad, legalidad, destino etc.), y que, por tanto, siempre que concurren en las creaciones intelectuales, pueden dar lugar a unos derechos o a otros o, a unos y otros.

No es en el objeto en abstracto, sino en el fin de la protección, o mejor, en la funcionalidad del objeto, donde se encuentra el punto de distinción entre ambas instituciones. Un mismo objeto puede tener distintas funcionalidades, y esas funcionalidades pueden ser incluso incompatibles o de difícil compaginación, por lo que pueden requerir de instituciones jurídicas distintas. Lo importante estriba, pues, en encontrar las diferentes funciones que a los productos y creaciones industriales e intelectuales se les atribuye y en definir cuáles de esas funciones han sido recogidas para su tutela en la propiedad intelectual y cuáles otras en la propiedad industrial. Ya no vale, pues, el dato diferencial inicial en el que mientras que la propiedad intelectual tutela las aportaciones al mundo de la inteligencia y del arte, la propiedad industrial se refiere a objetos utilizables por la técnica y por la industria<sup>53</sup>, pues si bien no puede negarse que la propiedad intelectual no está pensada para tutelar únicamente los intereses económicos, sino también la personalidad y dignidad del autor que exige reconocer la faceta del objeto de ser formas de expresión del espíritu individual<sup>54</sup>, hoy no se puede negar el valor económico de la creación literaria, artística o científica y la función socioeconómica y sociocultural de una institución jurídica que protege bienes inmateriales tales como los programas de ordenador, las creaciones de los medios de comunicación, etc.<sup>55</sup>. Hay que buscar, pues, los distintos intereses objeto de protección en cada institución, las diferentes funciones que a cada una de ellas se otorga dentro del mercado de las creaciones industriales y del ingenio para, identificando cuál o cuáles de ellas hayan sido efectivamente afectadas, resolver la

---

52. De ello mismo derivan otras diferencias. Así dice Baylos Morales que la teoría de las creaciones espirituales diversifica dos sectores perfectamente diferenciados, el sector de la gratuidad al que pertenece la propiedad intelectual, y el sector de la finalidad en el cual está la propiedad industrial. Y es que mientras las creaciones intelectuales no exigen del sujeto que los capta más que una actitud pasiva, de recepción, en las creaciones industriales se requiere una colaboración activa posterior (Baylos Morales, M<sup>a</sup>.C.: "La frontera entre...", *ob. cit.*, pág. 102).

53. Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho...*, *ob. cit.*, pág. 83.

54. Fernández Ruiz, J. L.: "Algunas consideraciones sobre propiedad...", *ob. cit.*, pág. 732.

55. Y es que el propio Baylos señala que olvidar que la propiedad intelectual hace nacer un verdadero monopolio en un mercado concreto de bienes conllevaría "el error de elaborar su concepto con desconocimiento de su significado económico, pudiendo llegarse así a posiciones puramente abstractas, que muchas veces hacen violencia a los hechos" (Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho...*, *ob. cit.*, pág. 115). Si a esta acertada reflexión unimos la función socioeconómica y cultural de incentivo para la promoción y desarrollo de las creaciones intelectuales que hemos visto que cumplen esos monopolios producidos por la concesión de derechos patrimoniales de propiedad intelectual, parece claro que la propiedad intelectual, si bien de naturaleza diferente, no está tan alejada, en cuanto a institución instrumental con una función socioeconómica evidente, de la propiedad industrial y que, ambas, aunque sea únicamente a efectos sistemáticos, tienen cabida en el Derecho de la competencia.

cuestión de la posible concurrencia de tutelas ante una infracción de los derechos sobre estos productos.

Pues bien, empezando por lo más obvio, resulta evidente que la función de protección de la personalidad del autor, de la especial relación entre el creador y su obra, explica la concesión de derechos morales al autor en el régimen de la propiedad intelectual, mientras que la propiedad industrial apenas reconoce estos derechos. Y es que, más importante que la propia consecuencia del escaso reconocimiento de los intereses personales del creador en relación con su invención u otros objetos de propiedad industrial frente al que se da en el régimen de la propiedad intelectual, resulta necesario resaltar que mientras que esta institución tiene entre sus fines principales la protección del hecho creador en todas sus dimensiones, tanto moral como patrimonial, a la propiedad industrial le interesa mucho más la incidencia de lo creado en el mercado, y no tanto el hecho propio de la creación.

Ahora bien, siendo la función económica de los derechos de propiedad intelectual e industrial la misma de incentivar la realización de creaciones y la libre competencia, la forma de hacerlo es sutilmente distinta: la propiedad intelectual es la institución matriz, y protege tanto el hecho de la creación en sí misma, su valor independientemente de su explotación, como la potencialidad económica de la obra original en el mercado; por su parte, en la propiedad industrial el destino industrial es el sentido total de la institución, de forma que si no hay finalidad industrial específica no habría protección por este derecho. Concretando un poco más: la propiedad intelectual protege en su dimensión de derecho moral la obra como creación personal y, en su faceta de derecho de explotación exclusiva, la obra como bien con un potencial económico por su introducción en el mercado; el derecho de patentes protege el valor de introducción en el mercado de una innovación, de la superación tecnológica de un estado de conocimiento; el derecho de marcas, el valor económico de la capacidad de distinción de un producto o una empresa; y el diseño industrial el valor económico de la configuración específica de un determinado producto en el mercado.

Puede decirse, pues, que las instituciones objeto de estudio están protegiendo distintos valores, distintas funciones que desempeña el bien intelectual o industrial en el mercado, y resulta lógico que la infracción de varias de esas funciones, de varios bienes jurídicos, dé lugar a varias infracciones. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la forma de protección de todos esos valores distintos va a ser en ocasiones la misma: dejar la exclusiva de la explotación en las manos del titular, o lo que es lo mismo, la denegación a los demás de la posibilidad de explotación del objeto intelectual. Lógicamente, si para la protección de uno de los valores ya se impide la explotación de la obra y, por tanto, el ejercicio de cualquier uso por parte de los demás, los otros valores están siendo implícitamente protegidos. Esto, como veremos a continuación, resultará especialmente importante cuando se traslade la cuestión de la compatibilidad al ámbito del Derecho penal dado que el carácter de última ratio de esta rama del Ordenamiento jurídico ha llevado al legislador a no proteger todos los intereses relacionados con estos intereses sino, tan sólo, los intereses económicos derivados de los derechos de explotación exclusiva de propiedad industrial (en los artículos 273 a 275) y los derivados de los derechos de explotación exclusiva de propiedad intelectual (en los artículos 270 a 272), dejando fuera la protección de los derechos morales de autor.

#### **4. RESOLUCIÓN Y TOMA DE POSICIÓN DESDE LA INTERPRETACIÓN DEL BIEN JURÍDICO: LA NO COMPATIBILIDAD DE TUTELAS PENALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Llegados a este punto es el momento de analizar qué ocurre, desde el punto de vista de la posible aplicación de dos delitos, uno de propiedad intelectual y otro de propiedad industrial, cuando se explota ilícitamente un objeto intelectual sobre el que es posible una concurrencia de tutelas que, en derecho privado, está considerada compatible. Lo primero ya lo hemos avanzado: los tipos penales restringen la tutela de los intereses de propiedad intelectual reconocidos por el Ordenamiento jurídico a los aspectos más relevantes sobre la base del principio de intervención mínima, por lo que complican algo la compatibilidad de tutelas, al incluir elementos objetivos y subjetivos que pueden hacer que civilmente exista una infracción de ambos derechos de propiedad intelectual e industrial, pero que penalmente no se dé alguno de los dos delitos. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el objeto intelectual e industrial se explotase sin ánimo de lucro, elemento que sólo es exigido explícitamente en los delitos contra los derechos de autor y conexos y no contra la propiedad industrial, si bien es cierto que la exigencia de los tipos de propiedad industrial de que la explotación se realice con fines industriales o comerciales, conlleva la práctica imposibilidad de que un caso así se dé en la práctica. Si que puede ser más común en los casos de infracción de un objeto intelectual e industrial, pongamos por ejemplo, un signo distintivo original como obra artística, que sea reproducido en forma de póster pero no “para distinguir los mismos o similares productos” para los que el derecho fue concedido. Imaginemos el supuesto de la explotación ilícita, por ejemplo la realización y venta de pósteres, de Cobi, el logo de las olimpiadas, obra que tiene a su vez un valor como creación original y como signo distintivo. En este caso se están infringiendo ambos derechos, ya que no sólo se afecta a los derechos de propiedad intelectual sino, muy probablemente, a concretos derechos sobre la marca. No habría, sin embargo, más delito que el de propiedad intelectual, dado que el artículo 274 limita la punición de actos de explotación ilícita del signo distintivo a aquellos que concurren en el mismo ámbito productivo o comercial.

Queda por plantearse, pues, ese supuesto: el uso de un signo distintivo original (el logotipo de un famoso dibujante) que estaba registrado para una marca de ropa y que es explotado por otra sin autorización de la primera. La explotación ilícita de tal signo mediante, por ejemplo, la realización de pósteres de publicidad con modelos vistiendo la ropa con la marca usurpada, carpetas, etc., supone la realización del tipo del artículo 270 (reproducción y distribución pública de la creación original con ánimo de lucro) y del tipo del artículo 274 (utilización de un signo distintivo idéntico), y, desde la perspectiva del bien jurídico protegido, supone la afectación de diferentes funciones, evaluables económicamente, de un mismo objeto o creación intelectual: una función de promoción de la creación artística, y otra función de protección de la identidad en el mercado. En el fondo, sin embargo, tales funciones son infringidas de idéntica forma, mediante la negación de la exclusividad de explotación económica de dichas obras y, por tanto, del interés o valor patrimonial que la misma supone; y sólo con el reconocimiento de uno de los dos derechos, el de propiedad intelectual que abarca la explotación en cualquiera de sus formas, ya existiría tal derecho de exclusividad. Es cierto que la responsabilidad por daños y perjuicios puede variar si se afecta a diferentes funciones que el mismo bien desempeñaba, pero ha habido una infracción de la exclusividad, exclusividad que era concedida por dos diferentes derechos y con diferentes funciones, pero que se recondu-

ce en una única exclusividad, la cual, en el caso de ser negada sobre un mismo objeto, debería dar lugar, por tanto a una única sanción. Propiedad intelectual y propiedad industrial protegen, pues, intereses prácticamente concéntricos de explotación exclusiva, no porque no abarquen diferentes funciones, sino porque la concesión de la exclusiva de explotación de propiedad intelectual sobre un objeto ya excluye cualquier explotación del mismo bien como obra del ingenio, como signo distintivo, etc.; y en lo que respecta a esos intereses, su explotación ilícita dará lugar a una única infracción dado que son tutelas que coinciden en lo esencial y no son acumulables y compatibles.

Aquí, sin embargo, en los bienes económicos derivados de los derechos de explotación exclusiva, no acaba el ámbito del círculo de intereses relacionados con la propiedad intelectual. En efecto, puede ocurrir que con la explotación de una misma obra se esté afectando a intereses de diferente naturaleza, a derechos esencialmente distintos. Imaginemos otro ejemplo: los herederos de Antoine de Saint-Exupéry han registrado la marca “El principito” incluyendo varios de sus diseños fundamentales, y descubren que una empresa de zapatos ha utilizado un dibujo del principito regando su rosa con unas botas puestas, ante lo cual demandan por infracción del derecho de propiedad intelectual y por violación de la marca<sup>56</sup>. Estamos ante la explotación de un bien inmaterial que es signo distintivo registrado, y también creación del ingenio original. El caso, sin embargo, difiere del anteriormente expuesto en algo importante. En este supuesto de hecho no sólo se ha infringido el interés económico derivado de la explotación exclusiva del bien intelectual, y que es reconocido a su vez por dos derechos, el de explotación exclusiva de propiedad intelectual y el de explotación exclusiva del derecho de marcas; sino también el interés moral en que la obra se mantenga tal y como la concibió su autor, el derecho a la integridad de la obra. Y es éste un interés que, al contrario que ocurre con el interés patrimonial derivado del derecho de explotación, no se ve reconocido y protegido por la Ley de Marcas, pero sí por la de propiedad intelectual, por lo que la sanción debería comprender los dos injustos cometidos.

Es decir, dado que la propiedad intelectual reconoce los intereses morales de los creadores aparte de los intereses económicos derivados de la exclusiva de explotación de la obra, cuando la explotación ilícita de un signo distintivo que es, además, creación del ingenio original, suponga la afectación de derechos morales, la sanción deberá reflejar estos dos intereses de distinta naturaleza. Esto, sin embargo, no afecta a la cuestión de la compatibilidad de tutelas sobre un mismo objeto en vía penal, dado que, según ha aceptado la doctrina de forma prácticamente unánime, los delitos contra la propiedad intelectual sólo protege los derechos de explotación exclusiva de propiedad intelectual, y no los derechos morales de autor. De este modo, si alguien realiza las conductas que

---

56. Tal relato de hechos no es inventado, sino que se corresponde con el de la Sentencia de la Sección Octava del Tribunal de marca comunitaria de la Audiencia Provincial de Alicante, correspondiente a la apelación de la sentencia de 12 de marzo de 2007 del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Alicante. La sentencia, de la que es ponente el Ilmo Sr. D. Antonio Soler Pascual, aún no publicada en el momento de redactarse el presente trabajo, no debe ser objeto de estudio en este trabajo al ceñirse la misma al ámbito mercantil. Quiero reconocer, sin embargo, que fue primero una conversación con el ponente sobre las relaciones entre propiedad intelectual e industrial en la que me habló de esta resolución, y después la lectura de esta interesante sentencia lo que me llevó a extrapolar los hechos probados (con alguna modificación de hipótesis de partida como la vigencia del derecho de marca, no existente en el objeto de la sentencia por falta de uso) a una posible demanda penal y a plantearme la cuestión de la compatibilidad de tutelas penales de propiedad intelectual e industrial sobre un mismo objeto.

hemos referido anteriormente, por ejemplo si las acciones contra la empresa de zapatos hubiesen sido penales y no civiles, dado que el derecho moral no es tutelado por el delito del art. 270, el único interés que se vería afectado sería el interés patrimonial derivado de la infracción del derecho de explotación, y dado que tal interés es, en lo esencial, idénticamente tutelado por el artículo 270 y por el artículo 273, en el sentido de que la exclusividad de la explotación del derecho de propiedad intelectual abarcaría también cualquier explotación de ese mismo objeto como signo distintivo, estaríamos ante un concurso de leyes y no de delitos, y se castigaría por un único hecho.

La conclusión final es que no hay compatibilidad de tutelas penales de propiedad intelectual y propiedad industrial sobre un mismo objeto (que no producto) intelectual, porque al proteger ambas figuras delictivas un interés patrimonial derivado de la exclusividad de explotación de un bien, la titularidad de cualquiera de los dos derechos (el de propiedad intelectual) ya cubre cualquier negación de la explotación.

Sancionar estos casos, pues, conforme a las reglas del concurso de delitos y no de normas, daría lugar a un *bis in idem* prohibido en Derecho penal. La solución correcta a estos supuestos es la del concurso de normas, que se deberá resolver conforme al artículo 8 CP, debiendo ser el modo de explotación concreta que va a ser sancionada el que determine el precepto que mejor responda al desvalor del comportamiento.

